

DIEGO CHIJANE

Ex profesor de Derecho Civil - Obligaciones y Contratos
Facultad de Derecho - Universidad de la República
Uruguay

La cancelación por No uso de La Marca

Prólogo de
ELISABETH KASZNAR FEKETE

editorial
IB de f
Montevideo - Buenos Aires

2019

Julio César Faura - Editor

ÍNDICE

PRINCIPALES ABREVIATURAS.....	XV
PRÓLOGO.....	XXI

Capítulo I

FUNCIONES DE LA MARCA Y ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO

1. Preliminar	1
2. Función distintiva.....	4
2.1. Preliminar.....	4
2.2. Indicación de procedencia empresarial...	5
2.3. Distinción del producto o servicio.....	11

Capítulo II

CONCEPTO DE MARCA

1. Preliminar	17
2. La marca como signo	18
3. La marca como signo distintivo.....	20
4. Distintividad apriorística y <i>secondary</i> <i>meaning</i>	25
5. Titularidad de los signos marcarios	26
6. ¿Las marcas sólo diferencian prestaciones o productos de diversos sujetos?	27

X

DIEGO CHIJANE

Capítulo III

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPOSICIÓN LEGAL
DEL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA

Justificación de la imposición legal del uso obligatorio de la marca.....	29
--	----

Capítulo IV

MARCO LEGAL INTERNACIONAL VIGENTE,
NATURALEZA DE LA OBLIGACION DE USO
Y CARGA DE LA PRUEBA

1. Marco legal internacional.....	35
2. Naturaleza de la obligación de uso y carga de la prueba. Legitimación.....	37
3. Legitimación	41

Capítulo V

REQUISITOS DEL USO OBLIGATORIO

1. Preliminar	43
2. Plazo de 5 años y <i>dies a quo</i> para su cómputo.....	44
3. Uso por el titular de la marca o persona autorizada	49
4. Uso externo en el comercio.....	53
5. Uso serio o real	56
6. Uso a título de marca.....	60
7. Dentro del territorio nacional. Marcas de exportación.....	62

Capítulo VI

ACTOS QUE IMPLICAN USO

1. Preliminar	69
2. Uso publicitario	70

ÍNDICE

XI

3. Actos preparatorios. Ventas sondeo (<i>Test sales</i>)	72
4. Ensayos clínicos	73
5. Uso como nombre de dominio.....	74

Capítulo VII

USO DIVERSO DE LA MARCA A
COMO SE ENCUENTRA INSCRIPTA

1. Preliminar	77
2. Conceptualización	79
3. Reglas generales, <i>praxis</i>	81
4. Uso de varias marcas conjuntamente. Marcas de serie	87
5. Marcas de serie.....	88
6. Marcas adyacentes.....	91

Capítulo VIII

CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCAS
NOTORIAS O CON *RESIDUAL GOODWILL*

1. Marcas notorias	93
2. Marcas notorias y renombradas en sistemas comparados	93
3. Marcas notoriamente conocidas en el derecho internacional.....	98
4. Cancelación por no uso de marcas notoriamente conocidas	103
5. Cancelación de marcas con <i>residual goodwill</i>	104

Capítulo IX

DERECHOS TRANSITORIOS. RE-REGISTRO

1. Derechos transitorios	113
2. Re-registro.....	115

XII

DIEGO CHIJANE

Capítulo X

CANCELACIÓN PARCIAL. USO PARA
PRODUCTOS NO AMPARADOS REGISTRALMENTE

1. Cancelación parcial	117
2. Uso para productos no amparados registralmente.....	119

Capítulo XI

CAUSAS JUSTIFICANTES DE NO USO

Causas justificantes de no uso.....	121
-------------------------------------	-----

Capítulo XII

PROCEDIMIENTO

Procedimiento.....	125
--------------------	-----

Capítulo XIII

EFECTOS DE LA
DECLARACIÓN DE CADUCIDAD

Efectos de la declaración de caducidad	127
--	-----

Capítulo XIV

CADUCIDAD Y ACCIONES PENALES Y CIVILES

Caducidad y acciones penales y civiles.....	129
---	-----

ANEXO NORMATIVO

Argentina	131
Brasil	132
Chile.....	132
Costa Rica	134

ÍNDICE

XIII

Cuba	136
Ecuador.....	136
El Salvador	138
Guatemala.....	143
Honduras	145
México.....	147
Panamá.....	148
Paraguay	148
Perú	150
República Dominicana.....	153
Venezuela	154
Decisión 486 de la Comunidad Andina	155
China	157
Japón	158
Unión Europea	158
India.....	159
Estados Unidos.....	160
Canadá.....	161
Suiza.....	162
Corea.....	163
Australia	164
Sudáfrica.....	165
 BIBLIOGRAFÍA	 167